

2012年度海外研修F4コース報告(第5回)

——欧州における特許制度，法規，判例及び模擬異議申立審理の研修——

2012年度海外研修団(F4)*



抄 録 2012年度海外研修F4コースは、欧州における特許に関する制度，法規及び裁判制度，並びに判例の体系的な学習を目的とし，ロンドン及びミュンヘンでの現地研修2週間を含む2012年4月から約1年間に亘り実施された。その間，欧州知的財産専門家による欧州の特許法及びその実務に関する講義と，研修生による模擬異議申立が行われた。

本報告書は，本研修に参加した研修生が修得した成果をまとめたものである。

目 次

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. はじめに | 4. 2 欧州諸国における間接侵害について |
| 2. 対 象 | 4. 3 欧州特許における新規事項の追加 |
| 3. 企画・運営 | 5. 模擬異議申立 |
| 3. 1 推進者 | 5. 1 新規事項の追加 |
| 3. 2 協力事務所 | 5. 2 新規性 |
| 3. 3 研修内容 | 5. 3 進歩性 |
| 4. テーマ学習成果報告 | 5. 4 総 括 |
| 4. 1 欧州特許庁及び欧州各国特許庁における
第三者による意見書の提出（情報提供）
制度 | 6. 裁判所・特許庁見学 |
| | 7. おわりに |

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F4 ('12)

1. はじめに

2012年度海外研修F4コースは、欧州における特許に関する制度、法規及び裁判制度、並びに判例を体系的に学習することを目的とし、実施された。

2. 対象

欧州の知的財産業務を遂行することが期待される知的財産部門の実務者を対象として募集され、化学・電気・機械等の多岐に亘る分野から計22名が参加した（文末表3参照）。

3. 企画・運営

3.1 推進者

人材育成委員会第4小委員会により、2011年度に企画され、2012年度に運営された（表3参照）。

3.2 協力事務所

国内事前・事後及び現地研修は、Hoffmann・Eitle事務所（イギリス・ドイツ）、Mewburn Ellis事務所（イギリス）、Winter事務所（ドイツ）、Kuhnen & Wacker事務所（ドイツ）及びVossius & Partner事務所（ドイツ）の協力を得て実施された。

3.3 研修内容

本研修は、5回の国内事前研修、2週間の現地研修（ロンドン及びミュンヘン、各々1週間）、及び5回の国内事後研修で構成され、一流の欧州知的財産専門家による欧州特許制度及びその実務、並びに権利行使等に関する講義が行われた。さらに現地では、欧州で携わることが多い異議申立の口頭審理を研修生が英語で模擬体験できる機会（模擬異議申立）が設定され、王立裁判所、欧州特許庁及びドイツ特許庁への訪問

と実際の裁判や口頭審理の傍聴があり、より実践的な研修内容であった（表3参照）。さらに、研修生を3グループに分け、グループ毎に決めたテーマに従って自主的に学習する「テーマ学習」が実施された。

4. テーマ学習成果報告

4.1 欧州特許庁及び欧州各国特許庁における第三者による意見書の提出（情報提供）制度

Aグループは、欧州特許庁及びイギリス特許庁、フランス特許庁、ドイツ特許庁における特許に対する第三者による意見書の提出（以下、情報提供と略称する）制度について、条文、現地代理人への質問とその回答などに基づいて詳細に調査した。調査結果を下記のとおり報告する。主要要件の比較は表1にまとめた。

（1）欧州特許庁における情報提供制度

<特徴>

欧州特許庁における近年の情報提供の受理件数は、2009年が1,086件、2010年が1,192件、2011年が1,001件である。

2011年8月1日からウェブ経由（オンライン）による情報提供が可能になった（パイロットスキーム制度）。2011年8月以降、約1年で、1,366件の情報提供を受け、そのうち850件（62%）以上がパイロットスキーム制度を利用している。

<情報提供か異議申立か？>

異議申立に対する情報提供のメリットは、

① 費用が安い

② 匿名又はダミーによる提出が可能

③ 明確性違反（EPC Art. 84）の主張が可能であり、デメリットは下記のとおりである。

① 当事者になれない

② 拒絶の根拠とならなかった引例などは後

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 第三者による意見書の提出（情報提供）制度の比較

項目	欧州特許庁	イギリス特許庁	フランス特許庁	ドイツ特許庁
根拠条文	欧州特許条約115条, 規則114	特許法21条, 特許規則の規則33	知的財産法L612条13, 知的財産規則R612条63, 64, 65	特許法43条(3)第3文
利用頻度*	1,000件/年以上。	一般的ではない。	少ない(出願件数の1%未満)。	かなりまれ。
時期	出願係属中は出願公開後から許可されるまで可。登録後でも異議申立期間, 無効手続期間の限られた時期に提出可。	審査係属中であれば可。特許公開前でも可。最もよい時期は公開から3ヵ月以内。	出願が公開されてから3ヵ月間。	審査係属中は公開後から許可されるまで可。異議申立期間中はいつでも可。
提出者	何人でも可。ダミー又は匿名でも可。			
理由	新規性・進歩性違反に限らず, 特許性に関するもの全て。	新規性・進歩性違反に限らず, 特許法1条(1)の条件を満たさないもの全て。	新規性(L611条11)及び進歩性(L611条14)のみ。	新規性・進歩性違反に限らず, 特許性に関するもの全て。
証拠	提出文書(刊行物等提出書)の主張の言語は英語, フランス語, ドイツ語に制限される。出願日(優先日)前までに開示された全文書が証拠になる。証拠の言語の別は問わないが, 特許庁からの要求に応じて, 該当箇所の英語, フランス語, ドイツ語の翻訳文を提出する必要あり。提出文献, 主張論理を再び異議でも利用できるが, 特許庁による拒絶の心証形成がなかった情報は効果的ではない。	提出できる証拠の種類には特に制限はないようである。提出する文書の言語の別は問わないようである。	文献の題名及び関係する部分を一覧表にし, 文献を添付(特許の場合は不要)して, 2部提出。さらに意見書の添付も可。	提出文書(刊行物等提出書)の主張の言語はドイツ語に制限される。出願日(優先日)前までに開示された全文書が証拠になる。証拠の言語の別は問わないが, 匿名で提出する場合, 提出時には, 該当箇所のドイツ語の翻訳文を添付する。
手段	印刷物提出又はオンライン手続が可。	郵便又はeメール(section21@ipo.gov.uk)で提出可。	印刷物提出可。オンライン手続は不可。	ファクシミリ, 郵送, 手渡しで提出可。オンラインは未整備。
閲覧	全ての書類はEPOLINEで閲覧可。	紙包袋で入手可。2011年7月1日以降は特許庁ウェブサイトで確認可。	2001年以降はオンラインで内容を確認可。それ以前は包袋閲覧可。	紙包袋で入手可。オンライン閲覧はできなかったが, 2013年から電子包袋採用。
料金	公式手数料(official fee)は無料			

*日本は, 6,000~8,000件/年

の異議申立で有効になりにくい
 ③ 明確に主張しなければならない
 ④ 出願人にとって補正の自由度が大きい
 明確性違反(EPC Art. 84)は異議理由にならないため, 情報提供が有益である。

強力な文献(新規性違反となる証拠)があれば情報提供により対応し, そのような強力な文献がなければ異議申立により対応することも検討すべきである。

＜出願人又は権利者の応答＞

審査段階では、審査官が情報提供に対する陳述を要求するか、情報提供を却下するかに拠る。情報提供を受けたあとにクレームを補正することは可能である。

異議審理中に情報提供が提出されたら、その情報提供が遅れて提出されたと思なされる可能性がある場合でも、反論及びクレームの補正を提出することが推奨される。

＜フィードバック＞

提出者にフィードバックはなく、当事者になることはできない。但し、匿名ではない場合、判読しがたい文書又は翻訳の再提出を特許庁が要求した場合には提出者は応答できる。

(2) イギリス特許庁における情報提供制度

＜特徴＞

eメールにより提出できる。異議申立制度がないため、情報提供は有益である。

＜情報提供か異議申立か？＞

イギリス特許法では異議申立制度はない。特許性に関係する証拠を見つけたら審査の早い段階で情報提供を実施しておくことが推奨される。イギリスでは、情報提供に使った証拠と同じ証拠を無効審判の証拠に使用できる。

＜出願人又は権利者の応答＞

審査官の指示に従って対応すればよい。審査官から情報提供に基づいて拒絶理由が通知されたら対応しなければならない。

＜フィードバック＞

通常、提出者にフィードバックは実施していない。

(3) フランス特許庁における情報提供

＜特徴＞

根拠・理由が新規性及び進歩性に限られる。オンラインにより提出できない。異議申立制度がないため、情報提供は有益である。

＜情報提供か異議申立か？＞

フランス特許法には異議申立制度はない。費用を削減したい場合、特に新規性に関する場合には情報提供が好ましい。登録許可の前に無効訴訟を起こすことは可能だが、裁判所は登録許可前には判断しない。先行文献が新規性に係わっていても、稀に、情報提供を実施した後に特許が認められることがある。

＜出願人又は権利者の応答＞

情報提供により新規性に関する問題が見出された場合には、審査官は新たな調査報告を提出する。出願人はこれに対する応答が要求される。

それ以外の場合、出願人は情報提供に対応して、適宜、意見書を提出するか、クレームを補正することができる。

＜フィードバック＞

第三者にフィードバックはなく、審査・審判に係わることはできない。出願人の応答後に意見を述べることはできない。

(4) ドイツ特許庁における情報提供

＜特徴＞

オンラインにより提出できない。異議申立制度があるため、情報提供制度との棲み分けとなる。

＜情報提供か異議申立か？＞

費用を削減したい、かつ強力な文献（新規性違反となる証拠）がある場合は情報提供が好ましく、それ以外なら異議申立が好ましい。但し、採用されなかった提出証拠及び主張の論理は、その後の異議申立において採用されないリスクを抱える。

＜出願人又は権利者の応答＞

審査官の指示に従って対応すればよく、審査官から情報提供に基づいて拒絶理由が通知されたら対応しなければならない。

＜フィードバック＞

提出者にフィードバックはなく、審査などの

審理に係わることはできない。

(5) 小 括

欧州における情報提供制度を活用するために、重要な法的要件、留意点をまとめることができた。

欧州特許庁と欧州各国特許庁（イギリス、フランス、ドイツ）において、異議申立制度がない特許庁では情報提供制度が有益となる。異議申立制度に対する情報提供制度のメリット、デメリットを把握し、なおかつ先行文献の有効性に応じて戦略的に活用することが重要である。

特許庁ごとに情報提供の要件、言語などに相違があるので、各特許庁における特徴、情報提供の有用性に十分留意したうえで情報提供制度を利用することが重要となる。

情報提供制度に関する理解を一層深めることができたので、テーマ学習成果を今後の実務に生かしていきたい。

4. 2 欧州諸国における間接侵害について

Bグループは、欧州諸国における間接侵害について調査を行った。代表例としてドイツ特許法及びイギリス特許法における要件を確認するとともに、その他各国特許法における要件の概要をまとめた。

(1) ドイツの間接侵害

ドイツ特許法 第10条

(1) 特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、ただし、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意

図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。

(2) (1) は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、ただし、当該第三者が提供を受ける者に対して第9条第2文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りでない。

(3) 第11条1から3までに掲げられている行為をする者は、(1)の意味において、発明を実施する権利を有する者とはみなされない。

1) 第(1)項

ポイントは大きく分けて下記の3つである。

(i) ドイツ国内で当該手段が提供又は供給されていること。

※ Radio Clock IIのケース (Federal Supreme Court of 30 January 2007, IIC2007, 607) では、当該手段が外国に供給される場合でも、それがドイツに供給されることを意図している製品の生産に寄与する場合には、間接侵害が認定されると判示された。

(ii) 当該手段は特許発明の本質的要素に関連するものであること。

※ Impeller Flow Meterのケース (Federal Supreme Court of 4 May 2004, IIC2005, 963) では、クレームの特徴と技術的に関連のあるどのような対象物も、それが発明の概念の実現に全く重要でないような場合を除いて、本質的な要素となると判示された。一方、Pipette Systemのケース (Federal Supreme Court of 27 February 2007, GRUR2007, 769) では、クレームの特徴が発明の課題解決に全く重要でないような場合は本質的要素に当たらないと判示された。

(iii) 当該手段が特許発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを当該第三者が知っている（主観的要件）か

又はそれが状況から明白である（客観的要件）こと。

※ Stretch Hooding System のケース (Federal Supreme Court of 9 January 2007, GRUR2007, 679) では、客観的要件の判断について、提供又は供給の時点を基準とすると判示された。また、同ケースにおける明白性の要件について、製品説明書に特許を侵害する実施態様を示されているか、そのような使用が推奨されているか、通常は明白性の要件を満たすとされている。一方、製品説明書には非侵害の態様のみ記載しかない場合、当該説明書に従わずに侵害の態様で使用することにつき明らかなヒントがある場合のみ、明白性の要件を満たすと判示された。

2) 第(2)項

原則として一般的市販品である場合には適用されないが、当該品の提供が直接侵害行為を誘発する場合には、適用されうることを規定している。

3) 第(3)項

第11条は特許権の効力が及ばない範囲について規定したものであり、これらの行為を行う者について、本条第1項の「特許発明を実施する権限を有する者」とみなされないことを明確にしている。

(2) イギリスの間接侵害

イギリス特許法 第60条

(2) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、(特許所有者以外の) ある者がある特許が効力を有する間に、かつ、その所有者の同意を得ずにライセンスその他その発明を実施する権原を有する者以外の者にその発明の不可欠の要素に関する何らかの手段であって、その発明を実施するためのものを連合王国内において供給し又はその供給の申出をす

るときは、その者は、その発明の特許を侵害する。

ただし、それらの手段が連合王国内においてその発明を実施するために適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り、又は、当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。

(3) (2) は、大量生産に係る一般的市販品の供給又はその供給の申出に適用しない。ただし、その供給又は供給の申出が、(1)^{*1}に該当する特許の侵害を構成する行為を被供給者又は被申出者がするように誘引する目的でされるときはこの限りでない。

※1 イギリス特許法 第60条(1)は直接侵害を規定した条文である。

1) 第(2)項

第(2)項には、間接侵害の3つの要件が記載されている。

(i) 要件1:

連合王国内においてその発明を実施するために適したものを、連合王国内において供給し又はその供給の申出をする (Offer/Supply of a Means in the UK…Suitable for Putting and Intended to Put Invention Into Effect in the UK) (ダブルテリトリー要件)。

すなわち、間接侵害行為が国内で行われていることのみならず、直接侵害行為がイギリス国内で行われていることが要件となる(イギリス代理人に直接確認したところ、直接侵害行為の事実が必要とのことである)。従って間接侵害品の輸出のみを行う場合は権利行使対象外となる。しかし、すべての構成が物理的にイギリス国内にある必要はなく、その構成をイギリス国内で使用していれば対象となる。Menashe v. William Hillのケースでは、この点が争点とな

った。このケースではコンピュータ・ネットワーク関連発明においてサーバーが外国であったとしても、イギリスの顧客からの儲けがあった場合、イギリスにおける間接侵害と判断された。

(ii) 要件2 :

その発明の不可欠の要素に関する何らかの手段である (Means Relating to an Essential Element of the Invention)

「不可欠の要素」については、クレームの記載に基づき認定される。その解釈はケースによって異なり、一般的解釈は困難であるが、Furr v. Trulineのケースでは、U型部品が“essential” means essential to the invention as claimedであって、L型の部品を組み合わせると一つのU型部品として使用できるときでも、L型部品は「不可欠の要素」には該当しないと判断された。

「手段」は、特許効果を奏することに関わる物理的な有体物であることが要件とされている。

(iii) 要件3 :

それらの手段が発明の実施に適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り、又は、当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明である (he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put) 特許性のあるコンセプトについてある程度の認識があることをもって足りるとされている。特許の存在自体は知っている必要はない。

2) 第(3)項

第(3)項は、ドイツ法第(2)項同様の規定であり、抗弁事項が記載されている。

抗弁1 : 一般的市販品

大量生産に係る一般的市販品 (例えば、原材料や基礎的な部品) である場合には、間接侵害の成立を否定し得る。一般的市販品について定義はされていないが、例えば、原材料や一般的に入手可能な基礎的な部品等が該当すると考え

られる。

3) その他抗弁

抗弁2 : ライセンス

行為者がライセンス (「黙示のライセンス」を含む) を有する場合には間接侵害の成立を否定し得る。例えば、黙示の修理ライセンスが存在する場合には、スペアパーツの供給は、侵害行為から除外される。

抗弁3 : 特許製品の修理

特許製品の修理に該当する場合は、間接侵害の成立を否定しうる。ただし、再生産に該当するような場合は修理とは言えず、侵害が成立することになる。

(3) 各国の比較

イギリスとドイツにおける間接侵害の成立態様を図1にまとめ、上記二国間の差異を念頭に、上記二国以外の欧州諸国についての概要を俯瞰的に捉えることを試みた。

具体的にはEPCへの加盟国のうち、グループの構成員が選択した国を対象として以下の視点で表2を作成し、複数 (3以上) の現地代理人へ不明部分を埋めるべく質問を行った。

1) 各国特許法へのダブルテリトリー要件の記述と実効面での適用

2) 間接侵害の成立に直接侵害が必要か

1) 項については、国内法への記述に差異はあるが、管轄権が及ぶ範囲に照らしてみても、実効面では概ねダブルテリトリー要件が適用される感触を得た。

2) 項については、各代理人への質問で一定の回答を得た国について表2にYまたはNを記載した。なお北欧と旧東欧の数か国については、十分な情報が得られておらず、判断を行うためにはさらに詳細な確認を行う必要がある。

また質疑の過程で、以下の事情が良く理解できた。

・欧州全域に事務所を持つ代理人といえど

も、各国の訴訟に関する理解はその弁護士
の担当国内に限られる。

- ・ 欧州の侵害訴訟で間接侵害が問題となる事
件は5%程度であり、事例そのものが少な
いとの代理人からの意見があった。
- ・ 欧州各国の多様性そのもの（特許訴訟は国

内法に基づく訴訟の一部である）。

これらの問題は、欧州統一法廷によって解決
できるとする代理人の意見もあった。

従って、表2は欧州各国の傾向と多様性につ
いての理解に留めて頂き、実行面では事件毎の
侵害の構成に注意を払った上で、判例等からの

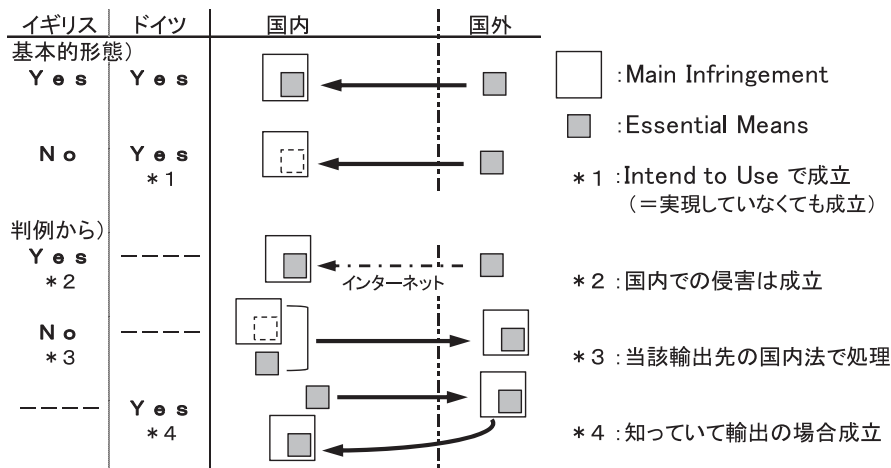


図1 間接侵害の成立態様

表2 欧州諸国における間接侵害要件の概要

検討対象国		各国特許法への間接侵害要件の 記載と実効面での取扱			間接侵害事件で、直接侵害の存在が要 件となるか N: 要件とならない Y: 要件となる U: 不明/情報無し (T: 折衷説/判例毎)	
Code	国名	各国特許法の記述		実効		
		条文	記載の分類			
DE	Germany	10	A ダブルテリトリー要件 を記載	A	N	
FR	France	L613			N	
GB	United Kingdom	60			Y	
NL	Netherlands	73			N	
BE	Belgium	27			N	
DK	Denmark	3	B 提供・オファーの場所 について記載なし		N	
FI	Finland	3			N	
NO	Norway	3			N	
SE	Sweden	3			N	
HU	Hungary	19	C 領域の記載無し		N	
TR	Turkey	136			N	
AT	Austria	None	Z 間接侵害について記載 無し		N	
ES	Spain	None			N	
IT	Italy	None			Y	
PL	Poland	None			U	事例は極めて少ないと推測される
PT	Portugal	None		U	事例は極めて少ないと推測される	
(JP)	(Japan)	(101)		(C)	判例に照らしダブルテリトリー要件?	(T)
(US)	(United States)	(271)	(A)		(Y)	例外: 輸出は“N”--- 271 (f)

判断を当該国の代理人へ照会頂ければ幸いです。

(4) 小 括

欧州は陸続きであることからクロスボーダーケースが多いことが想定されるため、各国の間接侵害の取り扱いを整理しておくことには、大きな意義があったと考える。さらに、条文の解釈に関する主要国の重要ケースに学ぶことで、各条文の内容につき理解を深めることができた。

今後、本調査から得た知識を活用し、抜けない特許戦略を立て、また事業戦略上においてもリスク管理の一助となることが期待される。

4. 3 欧州特許における新規事項の追加

Cグループは、欧州特許庁の補正要件の1つであるEPC Art. 123条(2)及び(3)について現地代理人への質問とその回答などに基づいて検討した。

(1) 条文規定

欧州特許庁は、補正の要件として新規事項の追加を禁止する。すなわち審査時及び特許許可後において出願時の出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない、とEPC Art. 123条(2)に規定される。さらにEPC Art. 123条(3)では登録後に保護範囲を拡張する補正を禁止しているため、異議手続き中において請求の範囲を、拡張するように補正することができない。

(2) 判例概要

審査あるいは異議申立中になされた補正は、審査部及び異議部において新規事項の追加か否か判断される。その判断は、審判請求によって審判部においてさらに審理されて審決が下される。該審決を検証した結果、欧州特許庁による

新規事項の追加であるか否かの判断基準は、日本及び欧州各国の要件よりも厳しいことがわかった。また拡張補正禁止(EPC Art. 123条(3))との関係から異議申立中において「逃れられない罫」によって新規事項の追加の瑕疵を治癒することができない場合があることもわかった。すなわち新規事項の追加と指摘された構成要件を削除すると拡張補正と判断されて補正が認められない。一方、新規事項の追加と指摘された構成要件を残すとEPC Art. 123条(2)を満たさないと判断される。以下、検証した判例をいくつか紹介する。

(3) 判例 1

特許権者が、審査段階で行った補正の瑕疵を治癒できない事例としてT657/01がある。当初明細書には「when it has been cooled to room temperature」と記載されていたことから、審査部は特許請求の範囲について「cooling the extrudate to room temperature」への補正を示唆した。しかしながら、そのような示唆にもかかわらず出願人が「cooling the extrudate at room temperature」と補正をしてしまったことについてEPC Art. 123(2)に違反するか否かが異議申立及びその後の審判において争点となった。特許権者は、Main requestにおいて「(辞書の記載を根拠に) atは動作の終点を示す用語であり、cooled until they reach room temperatureと解釈されるべきである」と主張して補正の適法性を主張した。しかしながら審判部は、引用辞書にはatが目盛りの程度(例えばthe temperature at 90°C)を示す単語として使われることが記載されており、単に代わりの意味の存在により、審査段階の補正がEPC Art. 123(2)を満たしているとは言えないと判断した。また、特許権者は「cooling the extrudate at room temperature to room temperature」へ補正するAuxiliary Requestを行ったものの、審

判部は「cooling the extrudate at room temperature」が存在すればEPC Art. 123 (2) の要件を満足することはないと判断した。

(4) 判例2

構成要件の組み合わせの孤立化と抽出が認められた審決としてT300/06がある。対象となった特許は、織機の縦糸を通す部分（ヘドル）の製造方法に関する特許である。ヘドルの小穴が紡錘形をしているという特定の実施例のみに開示されていた構成要件を導入することにより、クレーム1に限定を加える補正が行われたが、そのクレーム1には小穴の形は記載されていなかった。そのため、導入された他の構成要件は、小穴の形との組み合わせでのみ出願時の明細書に開示されていたとし、この補正がEPC Art. 123(2)を満たさないと異議申立人より主張された。しかし審決では、明細書の一般的な開示に、小穴が楕円形のような他の形であっても良いと記載されていたことから、小穴の形が、導入された他の構成要件と密接に関連しているとは判断されず、補正が認められた。特定の実施例において、どの構成要件が発明に必須であり、どの構成要件が発明に必須でないかを明確に記載しておくことが重要である。

(5) 判例3

数値範囲で定義される量の成分を含有する組成物のクレームにおいて、成分を特定の成分に限定する補正は、保護範囲を拡張すると判断されたが、メインクレームに、限定した成分を規定するサブクレームを結合した補正が認められた審決としてT0009/10がある。

特許権者が行った補正「A skin cleansing composition comprising… (B) 1 to 45 wt.% of a hydrophilic nonionic surfactant, having an HLB value of …… (クレーム5の要件), … structure.」は、組成物が「comprising」を規

定するので、限定された成分以外の成分が上限値45wt.%を越えて含むことを示唆し、保護範囲の拡張に該当するとしてEPC Art. 123(3)に反すると審判部は判断した(T2017/07を引用)。一方、クレーム1の構成要件に、クレーム5の構成要件を結合したAuxiliary Request「A skin cleansing composition comprising … (B) 1 to 45 wt.% of a hydrophilic nonionic surfactant, … structure, wherein the hydrophilic nonionic surfactant (B) has an HLB value of ….」は、“a”と“the”の関係を明細書記載から参酌し、EPC Art. 123(3)に該当しないと判断した。今後、同様な審決の分析を要するが、出願時にサブクレームの充実が必要とされる。

(6) 小括

検討した結果、新規事項追加の判断基準は、非常に厳しいことがわかった。すなわち補正は、出願時の明細書に記載された内容から直接的かつ一義的に導き出せる事項に限定される。新規事項の追加でないと判断された判例も散見されたが古いものであった。審査部で補正が認められた後に異議部において新規事項の追加が争点となった場合「逃れられない罫」によって修復不能になる場合があることがわかった。そのため審査中における補正は、絶対に新規事項の追加とならないように十分注意する必要があることがわかった。

5. 模擬異議申立

(1) 模擬異議申立の概要

異議申立制度の理解を深める目的で、EP0,904,717を改変したものをケースとして用い、「新規事項の追加」「新規性」「進歩性」の3つのテーマについて、それぞれOpponentチームとPatenteeチームに分かれ、模擬異議申立（以下MOCKと略称する）を行った。各チームは、①事前に担当チューター（欧州代理人）の

指導を受けながら異議申立書／答弁書を提出し、②現地出発の1ヶ月程前に異議部役欧州代理人の事前見解書を受取り、③MOCK前日に担当チューターと打合せを行い、④MOCK当日は異議部役のリードでMOCKを進行し、⑤審理終結後、決定内容の通知を受けた。

(2) ケース

本特許は図2のcontainer (Fig. 1, 2) と pouch (Fig. 4, 5) で構成されるコーヒーマシーンに関する。挽いたコーヒー豆を詰めた pouchをcontainerにセットし、上から湯をかけることでコーヒーを抽出する発明である。

本特許は以下のようなClaim構成を有する。

- ・ Claim 1～6；コーヒーマシーン用の container。
- ・ Claim 7～9；コーヒーマシーン用のコーヒー粉末入り pill-shaped pouch。
- ・ Claim 10；Claim 1～6のcontainer及びClaim 7～9のpill-shaped pouchからなるコーヒーマシーン用assembly。

以下の4件の引例が与えられている。

- D1：四角いcontainer及びpouchを開示。
- D2：四角いcontainer及びpouchを開示。
- D3：円形のcontainerを開示。
- D4：円形のcontainer及びpouchを開示。

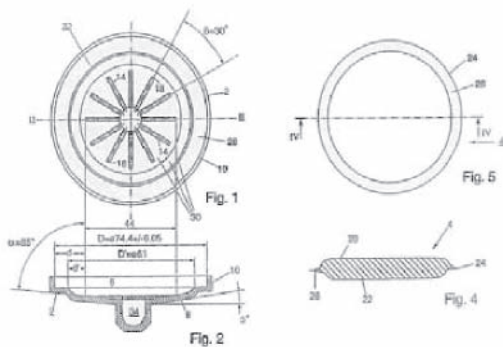


図2 左；container, 右；pouch

5. 1 新規事項の追加

(1) 新規事項追加の争点と審決

2つの補正が新規事項追加になるかが争点となった。

争点① 数値限定「75%－94%」から「57%－94%」への範囲変更

争点② 構成要素「filtering paper」を「filter material」へ上位概念化

《争点①》

Opponentは、「57%」の記載が明細書になく新規事項の追加であると主張した。

これに対してPatenteeは、「57%－94%」を「60%－94%」と補正した。そして、「60%」は明細書に直接的かつ一義的に記載されておりEPC Art. 123(2)の要件を満たしている、また、この補正が認められることはcase T02/81より明らかであると主張した。

Opponentは、実施例では「50－98%」「60－96%」「75－94%」との記載があるものの「60%－94%」の組合せた記載は明細書に無く、その組合せは新規事項の追加であると主張した。

《争点②》

Opponentは、補正前の「filtering paper」の記載は明細書に記載があるものの補正後の上位概念化された「filter material」の記載は明細書に記載が無い。そのため新規事項の追加であると主張した。

これに対してPatenteeは、当該補正はEssentially test (Guidelines part H, chapter V, 3.1) をクリアしており、EPC Art. 123(2)違反ではないと主張した。さらに、明細書の「sheet」という語で説明されている箇所を根拠に、「sheet」は布や網などの「paper」以外の「material」を含んでいるため、新規事項の追加ではないと主張した。

一方、Opponentは、Essentially testに反論

しつつ、Broaden test (Guidelines part H, chapter V, 34) を用いて、当該補正は、従来技術を含むような上位概念への補正であるため新規事項の追加であると主張した。さらにfilter materialは、sheet以外のスポンジ状のものも含み、新規事項の追加であると主張した。

これに対してPatenteeは、「filter material」を「filtering paper」と補正し、当該補正はEPC Art.123(2)の要件を満たすと主張した。さらに、「paper」は「material」より狭いため、EPC Art.123(3)の要件も満たすと主張した。

(2) 小括

争点①については、上限と下限の記載が明細書に有り、上限と下限をそれぞれ別々に選択して決定することが認められた判例がある。そのため争点①の補正は認められる、と思われる。しかし該判例は、30年以上前のものであって現段階では必ずしも適用されるとは限らない。

争点②については、明細書に明確な記載がない限り認められないと確認できた。

5. 2 新規性

(1) Opponentの異議理由書 (6月29日)

Claim 1はD3に基づき新規性なく、D1及びD2でも同等の発明を開示している。

Claim 7はD4に基づき新規性なく、D1及びD2でも同等の発明を開示している。

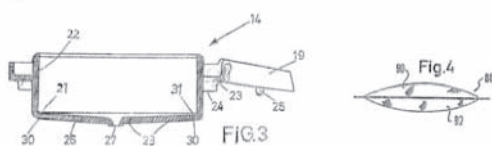


図3 左；D3のFig.3, 右；D4のFig.4

(2) Patenteeの反論brief (8月13日)

1) Collins Cobuild English Dictionaryに基づき、「bowl」及び「saucer」はOpponentの主

張とは異なる意味を有することを証拠と共に提示した。

2) D3は発明特定事項の一部を開示していない。

3) OpponentはD1及びD2のどこに同等の発明が開示されているのかを明確にしていない。

4) Main Request ; Claim 1を段落 [0018] の記載を基に減縮し、Claim 4をClaim 3に従属させた。

5) Auxiliary Request ; Claim 1 を段落 [0018] 及び [0024] の記載を基に減縮し、Claim 4をClaim 3に従属させ、Claim 7を段落 [0019] 及び [0024] の記載を基に減縮した。

(3) 異議部からの口頭審理への召還状 (9月3日)

Main Request及びAuxiliary Requestについて口頭審理の場で議論されるべき論点と予備的見解が示された。

(4) 口頭審理 (10月12日)

1) Opponentの主張：

- ① Main RequestのClaim 1の補正は新規事項の追加となり、saucer-shapedはClarityがない。
- ② Main RequestのClaim 1はD3に基づき新規性なし。
- ③ Main RequestのClaim 7はD4に基づき新規性なく、pill-shapedはClarityがない。
- ④ Auxiliary RequestのClaim 1はD3に基づき新規性なし。
- ⑤ Auxiliary RequestのClaim 7はD4に基づき新規性なし。

2) Patenteeの反論：

Patenteeは、提出済みのbriefと同様の主張を展開し、D4についての反論の主張を補足した。

3) 異議部の判断：

- ① 従属項の補正は、異議理由への反論としての補正ではないため、EPC Rule 80に違反する。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

② Main Requestの補正は新規事項の追加とは認められない。Clarityは異議理由ではなく採用できない。

③ Main Requestの新規性：

Claim 1はD3に対して新規性を認めない。

Claim 7はD4に対して新規性を認めない。

④ Auxiliary Request I の新規性：

Claim 1はD1, D2, D3に対して新規性を認める。

Claim 7はD4に対して新規性を認めない。

4) 追加のRequestの請求と異議部の判断

① 異議部は両方のRequestを認めないとの判断を示し、Patenteeに追加のRequestを提出するか否か尋ねた。

② Patenteeは、Claim 7以下を削除したClaim 1-6をAuxiliary Request IIとして提出した。

③ 異議部は、Auxiliary Request II (Claim 1-6)において、特許は維持されるとの査定判断を示した。

5. 3 進歩性

(1) 異議申立手続

1) Opponent

Inventive Step Attack は基本的に審査における特許の進歩性判断と同じ手順を踏む。

対象となる特許に対して、State of the Artの判断、具体的にはClosest Prior Artとの対比においてObjective Technical Problemを特定したうえで、これを解決する為に当業者が組み合わせる事ができたであろう(Would / Could)先行技術を示して、その進歩性を否定する。

先ずはチーム4名の各人で個別に検討してスタートとなる先行技術を選定したところ、各人の見解が異なったので、チューターの意見を聞いたうえで、3件の先行技術をそれぞれClosest Prior Artとして他の先行技術を組み合わせる事で、2つの独立請求項に対して、4つの視点で異議申請を行った。

2) Patentee

異議申立書入手後、本願と証拠との差異を検討し、反論の内容をメンバーで討議した。Opponentからは、4つの異なる進歩性欠如の主張がされたことにも対応し、反論とMain Requestだけでなく、補正箇所を変えた4つのAuxiliary Requestを盛り込んだ答弁書を作成した。

(2) 口頭審理

1) Opponent

異議部からは、異議申請とこれに対する権利者側の反論を理解した上で、論点を整理して口頭審理の召喚状(以下、Summonsと略称する)が発行される。審理の前日にこのSummonsを参考として、Patenteeへの再反論を中心としてチューターとの打合せを行った。

当日の審理は異議部議長の主導で、Summonsで示された論点に沿ってOpponentが意見を述べるところから始まった。

審理そのものは、時間が押していた事もあるが、Opponent, Patenteeが各々2回の主張を行ったところで結審となった。

Opponentの無効の主張は、申請した中から、組み合わせた先行技術中の「異議部が見出した」文言によって辛うじて認められた様に思われる。

異議部議長からは、Opponent, Patentee双方のObjective Technical Problemへの理解について一定の評価ができる旨のコメントがあった。

2) Patentee

MOCKの前日に、チューターと打ち合わせを行い、Summonsに記載された審査官役の欧州代理人(異議部)の予備的見解に基づいて反論内容を再検討した。当日は、予備的見解を踏まえて修正されたOpponentの主張に対し、「課題-解決アプローチ」に基づいて、証拠の組み

合わせの阻害要因の存在から反論するなどした。一部主張は認められたものの、時間不足もあって全ての無効の主張には反論することができず、決定では取消となった。

(3) 小 括

1) Opponent

進歩性に対する異議は、複数の先行技術を組み合わせる事が可能であるのでOpponentにとっての選択肢は多い。

これに対して、Patenteeの選択肢は特許申請の範囲での反論と補正となるので、極めて限定され、実際の異議においても特許査定維持率は低い。

Opponentとしては、最も適切なClosest Prior Art を選定する事と、これと組み合わせる先行技術が正しくObjective Technical Problem の解決を示唆しているかをその文言に沿って厳密に判断する事が重要であり、これらの緻密な準備作業が求められる。また、異議の論点から「後知恵」「類推」を排除することにも留意が必要である。

口頭審理では、異議部議長へ短時間の中断を要請して打合せを行うこともできるが、十分な依頼人の理解と、代理人との事前の意思疎通が必須である事は言うまでも無い。

2) Patentee

Opponentは、口頭審理の際に従前の主張を大きく変更してくることがあり、これに対するPatenteeは、異議部議長に許可された僅かな時間での検討を迫られる。このため、即時に回答できるように、事前にOpponentの出方を十分に予想・検討し、反論の準備しておくことが重要であると実感した。

5. 4 総 括

MOCKは、欧州の異議申立制度について、座学で学習するだけでなく、研修生自身が当事

者となって口頭審理に挑戦し、OpponentとPatenteeの間でかなり白熱した議論が展開された。

MOCKを通じて、研修生全員が、欧州の異議申立制度のみならず、「新規事項の追加」「新規性」「進歩性」についての理解もさらに深めることができたと感じている。

6. 裁判所・特許庁見学

第1週のロンドンでは、王立裁判所、第2週のミュンヘンでは、欧州特許庁及びドイツ特許庁を見学する機会を得た。

ロンドンでの王立裁判所では、建物内部の見学の他、実際の裁判を傍聴する機会があり、伝統や格式を重んじるイギリスの雰囲気を感じた。

欧州特許庁では、王立裁判所と同様、建物内部の見学の他、実際の異議申立口頭審理を傍聴する機会もあり、前述したMOCKによる異議申立実務の理解の他、実際の異議申立の雰囲気を味わうことができ、とても有意義なものであった。

ドイツ特許庁では、審査官の方々から、ヨーロッパ特許法とドイツ国内法の制度の違いや統計データなどの説明をして頂き、さらに、質疑応答を通じて、ドイツ国内の実務理解も、より深めることができた。

これらの見学を通じて、座学研修では体験できない、とても有意義な経験をさせて頂いた。

7. おわりに

本研修を通じて、欧州における特許制度や裁判制度について体系立った知識を幅広く習得することができたとともに、現地事務所や駐在員の方々とのコミュニケーションを通じて、様々な情報交換をすることができ、大変実りのある研修となった。

約1年間に亘り研修生をサポートして頂いた

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事務局及び、講義をご担当頂いた現地事務所の Hoffmann・Eitle, Mewburn Ellis, Kuhnen & Wacker, Vossius & Partner, 及び Winter の各事務所の方々に、上記事務所に加えて、テーマ学習「情報提供制度」においては、欧州特許及びドイツ特許に関しては Isar Patent 事務所に、フランス特許に関しては LAVOIX 事務所の方々に、テーマ学習「間接侵害」においては、ZACCO（デンマーク）事務所の方々に、テ

マ学習「新規事項の追加」においては、Boehmert & Boehmert 及び Müller-Bore & Partner 事務所の方々に深く感謝したい。その他、本研修の企画・運営に携わられた全ての関係者の御尽力及び御厚意に対し、厚く御礼を申し上げたい。今回の研修の成果及び反省点を踏まえ、今後の本研修がさらに洗練された形で発展的に継続されることを期待する。

表3 2012年度F4研修日程及び関係者

【研修日程】

研修	回	開催日	担当事務所	担当事務所による研修内容
事前	1	12/4/25	Mewburn Ellis	EPO異議申立制度
	2	5/15	Hoffmann・Eitle	EPO模擬異議申立の準備
	3	6/19	Vossius & Partner	EPCにおける新規性と新規事項の追加
	4	7/31	Winter, Brandl & Partner	EPCにおける進歩性
	5	9/4	Kuhnen & Wacker	特許登録手続, EP・DE・UK・FRの比較
現地イギリス	1	10/1	Mewburn Ellis	書式と手続, 新規性, 優先権
	2	10/2	Mewburn Ellis	進歩性, 不特許事由, EPOでの判例使用, 記載要件, クレーム補正-新規事項の追加
	3	10/3	Mewburn Ellis	クレームドラフトの演習 (化学/機械・電機), OAのケーススタディ (化学/機械・電機)
	4	10/4	Hoffmann・Eitle	王立裁判所の見学 (裁判の傍聴), EPでの特許侵害訴訟, 特許権の行使-DE・UKの概要
	5	10/5	Hoffmann・Eitle	EP及び各国での特許登録後の補正, EPでの特許侵害行為, 間接侵害, DEでのクレーム解釈のケーススタディ, EPでの特許権行使-DE・UKでの戦略
現地ドイツ	6	10/8	Winter, Brandl & Partner	EPとDEでの出願手続の比較, EPC手続の最近の進展
	7	10/9	Kuhnen & Wacker	EPOの見学 (口頭審理の傍聴), GPTOの見学 (講義), DE・UK・FRでのクレーム解釈
	8	10/10	Vossius & Partner	DE・UK・FRでの職務発明, 特許ポートフォリオ, 欧州特許制度の今後, 現地駐在員との意見交換, DE・UK・FRでの損害賠償, 仲裁・調停と訴訟
	9	10/11	Hoffmann・Eitle	EP各国 (DE・FR・SP・UK・IT・NL) での特許無効化, SPC/システムクレーム/コンピュータ関連発明/ライセンス, EPO異議申立制度, EPO模擬異議申立の準備
	10	10/12	Hoffmann・Eitle	EPO模擬異議申立

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事後	1	11/ 6	Mewburn Ellis	UKでの特許権行使（ケーススタディ）
	2	12/18	Kuhnen & Wacker	出願戦略，侵害の証拠収集（ケーススタディ）
	3	13/1/22	Vossius & Partner	ドイツでの特許権行使（ケーススタディ）
	4	2/12	Winter, Brandl & Partner	文言侵害・均等侵害・間接侵害の要件（ケーススタディ）
	5	3/15	Hoffmann・Eitle	欧州における訴訟（ケーススタディ）

【研修参加者】

Gr.	参加者氏名(会社名)	(敬称略)
A	目島壮一（旭化成），今村真有（第一三共），江本尚義（JNC），浜田賢一（出光興産）， 本多智（セントラル硝子），大平真人（日本曹達），高畑寿広（旭硝子）	
B	福田隆（三菱マテリアル），村上猛（アステラス製薬），森本丈太郎（電気化学工業）， 中島敦（本田技研工業），島田昇（ソニー），白石達弥（三菱重工業），北代壮志（富士フィルム）， 長谷部真紀（味の素）	
C	岩切淳（パナソニック），小松和憲（東洋紡），白土和隆（花王），服部光芳（岡田国際特許事務所）， 河村敬夫（大日本住友製薬），清水一朗（カネカ），小野尋（トヨタテクニカルディベロップメント）	

【企画・運営推進者】

人材育成委員	：中村仁士（コクヨ），片岡一也（ダイセル），鳥居直美（積水化学工業），原田茂樹（富士通）
事務局	：露木育夫，海野祐一

（原稿受領日 2013年4月15日）